



INTRODUÇÃO AO DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL NO BRASIL

INTRODUCTION TO INDUSTRIAL PROPERTY RIGHTS IN BRAZIL

<i>Recebido em:</i>	13/07/2015
<i>Aprovado em:</i>	22/09/2015

Adhemar Ronquim Filho ¹

RESUMO

O presente estudo aborda a descrição do Sistema de Direito Industrial no Brasil, o qual visa fazer prevalecer a inovação e o empreendedorismo, diferenciando quais objetos são registráveis ou patenteáveis, os requisitos para tanto, os prazos e as obrigações a ser cumpridas. Trata-se, como o título diz, de uma introdução, buscando trazer os principais conceitos, sem imiscuir detalhadamente em cada ponto, o que exige um trabalho para cada qual. Enfim, serve como um primeiro passo para aquele que tenha interesse em começar a compreender o longo caminho para o Registro e a Patente perante o INPI, bem como para aguçar pesquisas futuras mais detalhadas a fim de traçar-se um quadro mais holístico sobre este sistema complexo brasileiro de titularidade industrial àquele que buscar esta proteção estatal.

Palavras-chave: Propriedade industrial; Registro; Patente; Anterioridade; Convenção de Paris.

¹ Mestre em Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente pelo Centro Universitário de Araraquara - UNIARA; Professor no Curso de Graduação em Direito no Centro Universitário de Araraquara - UNIARA; Advogado.



ABSTRACT

This study deals with the description of the Industrial Law System in Brazil, which aims to enforce innovation and entrepreneurship, differentiating which objects are registrable or patentable, the requirements for both the deadlines and obligations to be fulfilled. It is, as the title says, an introduction, seeking to bring the key concepts without interfering in detail at each point, which requires a job for each. Finally, it serves as a first step towards the one who has an interest in getting to understand the long road to the Registry and the Patent before the INPI, as well as to sharpen browse more detailed future in order to draw up a more holistic picture of the complex Brazilian industrial system ownership him who seek this state protection.

Key-words: Industrial property; registration; patent; Anteriority; Paris Convention.

I – INTRODUÇÃO

Com o advento das economias industriais no Século XIX, a propriedade intelectual (industrial) passa a ser um grande óbice para a inovação, tendo em vista o mercado precaver-se, caso não existissem rígidos marcos garantindo àquela e os investimentos concernentes, desestimulando o avanço tecnológico e as invenções. A partir de então, os países passam a produzir leis para privilegiar os Registros e as Patentes dos inovadores, defendendo os benefícios do conhecimento produzido e das invenções auferidas a partir do intelecto e do investimento humano².

As Patentes e os Registros transfiguram-se como meios para privilegiar vantagens tecnológicas, impulsionando a inovação e a competitividade, salutareis à sociedade de

² A primeira Patente que se tem conhecimento foi deferida ao italiano Filippo Brunelleschi, referente a guindaste para barcas (Vários autores: 2013, p. 46).



consumo³. No Brasil, atualmente, a propriedade industrial é regida pela Lei n.º 9.279/1996 (LPI), a qual veio modernizar a tutela deste setor, tão caro ao desenvolvimento do Brasil e responsável por estabelecer a segurança jurídica para investidores brasileiros e estrangeiros.

A edição desta norma acompanhou uma onda de processo de modernização das instituições brasileiras, como forma de impulsionar modificações e novos parâmetros no ambiente negocial do Brasil, servindo como estímulo às fontes de inovação e empreendedorismo no Brasil, indissociáveis para uma economia dinâmica em qualquer nação. O nascedouro desta garantia advém da CF/88 (Constituição Federal de 1988), a qual dispôs no artigo 5.º:

XXVII - aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar;

(...)

XXIX - *a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País;* (grifo nosso)

Esta garantia ampla trazida pela CF/88 contemplou a Propriedade Intelectual, gênero da qual a Propriedade Industrial é espécie (e que será abordada neste trabalho). Estão no rol, também, de Propriedade Intelectual protegida pelas normas brasileiras o Direito Autoral (Lei n.º 9.610/1998), os Programas de Computadores (Lei n.º 9.069/1998) e a Proteção de Cultivares (Lei n.º 9.456/1997), os quais possuem abordagem distinta, mas merecedora de uma observação futura.

³ Um exemplo recente da importância das vantagens das empresas pioneiras são as “guerras de patente” eu têm sido travadas entre as principais fabricantes de *smartphones* (incluindo Apple, Samsung e HTC) (Vários Autores: 2014, p. 36).



No que tange à Propriedade Industrial, como bens imateriais protegidos pelo regramento de brasileiro, mas não menos dotado de valor econômico, serão mencionadas neste ensaio os registros de marca e de desenho industrial e as patentes de invenção e de modelo de utilidade. Sobre a definição mais próxima de Propriedade Industrial, segue-se

O que vem a ser Propriedade Industrial? Na definição da Convenção de Paris de 1883 (art. 1 § 2), é o conjunto de direitos que compreende as patentes de invenção, os modelos de utilidade, os desenhos ou modelos industriais, as marcas de fábrica ou de comércio, as marcas de serviço, o nome comercial e as indicações de proveniência ou denominações de origem, bem como a repressão da concorrência desleal. A Convenção enfatiza que, conquanto a qualificação “industrial”, este ramo do Direito não se resume às criações industriais propriamente ditas, mas “entende-se na mais ampla acepção e aplica-se não só à indústria e ao comércio propriamente ditos, mas também às indústrias agrícolas e extrativas e a todos os produtos manufaturados ou naturais, por exemplo: vinhos, cereais, tabaco em folha, frutas, animais, minérios, águas minerais, cervejas, flores, farinhas⁴.

II – ESTRUTURAÇÃO DO DIREITO INDUSTRIAL BRASILEIRO

Como ressaltado supra, foram estabelecidos como meios protetivos para os bens imateriais o registro e a patente. Registram-se Marcas e Desenho Industrial. Patenteiam-se Invenções e Modelos de Utilidade. Em que pese a distinção terminológica (registro e patente), conceitualmente não terá efeito prático a sua distinção, e, sim, as consequências práticas. Grosso modo e *lato sensu* ambas referem-se a concessões estatais a pessoas físicas e jurídicas, de Direito Público e Direito Privado, que tenham inovado e trazido algo novo e que merecem proteção jurídica para ver seus direitos garantidos como reconhecimento e bem como estabelecer segurança para o investimento que pretende fazer, como retorno

⁴ BARBOSA: 2010, p. 11



próprio, bem como para a coletividade e a nação⁵. Ao titular dos registros e patentes descritos, é garantida a exclusividade no direito de exploração econômica dos respectivos. Além disso, veda a terceiros a utilização indevida dos bens imateriais os quais possui direito de aproveitamento, evitando a prática de concorrência desleal por parte de terceiros.

Aos terceiros que pretendam utilizar de bens registrados e patenteados, será imperioso que ocorra a licença ou autorização do titular, sob pena de prática anticoncorrencial. Outrossim, estes bens imateriais podem ser transferidos a terceiros por meio de sucessão via *causa mortis* ou por meio de alienação por meio *inter vivos*, sendo que neste último o Professor Fábio Ulhôa Coelho é esclarecedor:

“A cessão de direito industrial pode ter por objeto uma patente (de invenção ou de modelo de utilidade) ou registro industrial (de desenho industrial ou de marca). No primeiro caso, o titular da patente (cedente) transfere, total ou parcialmente, ao outro contratante (cessionário), os direitos mencionados na respectiva patente. A cessão pode dizer respeito a patente já concedida pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial, ou apenas solicitada (LPI, art. 68). A cessão pode ser total, quer dizer, compreender todos os direitos titularizados pelo cedente, ou parcial. Esta última pode ser limitada quanto ao objeto da patente (transferem-se alguns dos direitos industriais outorgados pelo instrumento) ou quanto à área de atuação do cessionário (transfere-se o direito de exploração econômica com exclusividade dentro de certo país, por exemplo). A cessão parcial do direito industrial pode ser também utilizada para a instituição de condomínio sobre a patente. Quanto a este,

⁵ Uma patente, na sua formulação clássica, é um direito, conferido pelo Estado, que dá ao seu titular a exclusividade da exploração de uma tecnologia. Como contrapartida pelo acesso do público ao conhecimento dos pontos essenciais do invento, a lei dá ao titular da patente um direito limitado no tempo, no pressuposto de que é socialmente mais produtiva em tais condições a troca da exclusividade de fato (a do segredo da tecnologia) pela exclusividade temporária de direito. (BARBOSA: *op. cit.*, p. 295)

Patente é um título provisório de propriedade concedido pelo Estado ao(s) inventor(es), ou àqueles que tenham direito derivado do mesmo, como o fito de exclusão de terceiros de atos relativos à proteção, tais como venda, comercialização, fabricação etc. Novidade para a propriedade industrial deve ser considerada objetivamente, ou seja, só é considerado novo aquilo que não está compreendido no estado da técnica (art. 11). (MORAES: pp. 15-16)



registre-se que o condomínio pode explorar a patente de forma isolada e independentemente de pagamento de remuneração aos demais proprietários. Contudo, nenhum deles pode, sem anuência dos demais, ceder, licenciar ou autorizar a exploração da patente por terceiros.”⁶

No Brasil, a concessão estatal de registros e patentes é outorgada pelo INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial), Autarquia de nível federal criada para este fim específico, descentralizando estas funções, sendo vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC). Este órgão é determinante no que se afere à Propriedade Industrial, visto que a possibilidade de exploração com exclusividade, e, principalmente, econômica, apenas ocorre após o ato concessivo do órgão, inexistindo qualquer direito industrial anterior à manifestação definitiva respectiva do INPI.

III – DO REGISTRO

Trata-se o Registro de Ato Administrativo de natureza constitutiva, ou seja, o direito ao titular nasce a partir da efetivação daquele, pouco importando utilização prévia do objeto. O nascimento do direito advém da manifestação estatal concedendo ao titular a prerrogativa da titularidade sobre a marca ou o desenho industrial. Desenho Industrial ou *Design* refere-se à forma de objetos, os quais servem para diferenciá-los no mercado de outros congêneres, não podendo ser confundido com qualquer outro. Coelho cita o caso da cadeira *Hill House*, projetada pelo arquiteto Charles Mackintosh em 1902, a qual é única na sua forma, permitindo a sua prévia identificação sem confusão com qualquer outra⁷.

⁶ 1999, pp. 456-457

⁷ *Op. Cit.*, p. 77.

Cadeira *Hill House*⁸

Marca é o símbolo ou signo distintivo que identifica serviços e produtos em uma primeira vista, cujo nome liga-se umbilicalmente ao formato da marca e ao ramo de atuação, orientando a conduta e o interesse dos consumidores, como *Coca-Cola*, *Burger King*, *Starbucks Coffee*⁹.

3.1 – Desenho Industrial

3.1.1 – Requisitos¹⁰

⁸ Extraído do sítio <<http://historia-do-design.blogspot.com.br/2011/04/cadeira-hill-house.html>>. Acesso em 24 dez 2015

⁹ As 50 marcas mais valiosas do mundo em 2015; Apple é 1ª

A [Apple](#) segue, invicta, no primeiro lugar do ranking de [marcas](#) mais valiosas do mundo produzido pela consultoria [Brand Finance](#).

Na edição 2015, a "maçã" atingiu valor estimado de US\$ 128,303 bilhões, com um crescimento vertiginoso de 23% nos últimos 12 meses. Ela é seguida, de longe, pela rival [Samsung](#), avaliada em US\$ 81,716 bilhões.

Outro sucesso do setor tech é o [Facebook](#), cujo valor mais que dobrou em um ano e fez a empresa saltar do 122º lugar para o 30º, com marca avaliada em US\$ 24,180 bilhões.

Os Estados Unidos são o país com mais marcas valiosas no Top50, 27 ao todo. A Alemanha aparece em segundo, com 6 marcas, seguida da China, com 5. Japão e Reino Unido possuem, cada um, 3 marcas no ranking. França tem duas, enquanto Espanha e Suíça têm apenas uma representante de cada. (Extraído do sítio <<http://exame.abril.com.br/marketing/noticias/as-50-marcas-mais-valiosas-do-mundo-em-2015-apple-e-1-a>> Acesso em 24 dez 2015.

¹⁰ Não esquecer a obrigatoriedade de o titular ter de pagar a taxa denominada retribuição ao INPI, a qual é quinquenal, exigível a partir do segundo quinquênio da data do depósito (art. 120, LPI).



i) **Novidade:** ou seja, o desconhecimento do estado da técnica, um passo a mais do que já se conhecia ou era estabelecido no que tange ao que se tinha ciência acerca de *designs*, em outras palavras o que é de desconhecimento do público quanto aos desenhos industriais até então (art. 96, § 1.º, LPI). É um resultado visual inédito, desconhecido dos técnicos do setor. Por estado da técnica entende-se:

tudo aquilo que foi tornado acessível ao público antes da data do depósito do pedido de patente, seja por descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior. Assim, se o invento, por qualquer dos destes meios, se tornou acessível ao público, resulta a perda do requisito da novidade.¹¹

ii) **Originalidade:** o *Design* apresenta compleição única, não encontrável em outros elementos congêneres. Apresenta uma visão distinta se comparada a objetos anteriores de mesma natureza (art. 97, LPI). Acentua-se o caráter estético na observância do critério originalidade ao passo que a novidade privilegia o aspecto técnico do Desenho Industrial. É uma configuração própria, não encontrada em outros. Newton Silveira traz definições sobre os critérios, buscando trazer luzes à distinção:

A novidade de um modelo ou desenho pode consistir na composição do conjunto, mesmo que suas partes sejam conhecidas. Segundo Pouillet, tais criações quando não despertam nenhum sentimento estético, satisfazendo apenas ao gosto da moda, somente podem ser protegidas pela lei de desenhos e modelos, caso contrário entram no domínio da propriedade artística¹² (...) a originalidade é condição tanto para a proteção das invenções, quanto das obras artísticas, podendo-se dizer que nas obras de arte a originalidade se refere à forma considerada em si mesma, enquanto que para os modelos e desenhos industriais a forma em si pode não ser original, desde que o seja a sua aplicação, isto é, a originalidade neste caso

¹¹

Extraído do <http://www.abimaq.org.br/Arquivos/Html/IPDMAQ/10%20Propried%20Ind,%20Manual%20-%20IPDMAQ.pdf>. Acesso em 24 dez 2015

sítio

¹² 1982, p. 65.



consistiria na associação original de uma determinada forma a um determinado produto industrial.¹³

iii) **Desimpedimento:** o Direito Industrial brasileiro veda o registro de Desenho que for contrário à moral e aos bons costumes ou que ofenda a honra ou imagem de pessoas, ou atente contra liberdade de consciência, crença, culto religioso ou idéia e sentimentos dignos de respeito e veneração; bem como a forma necessária comum ou vulgar do objeto ou, ainda, aquela determinada essencialmente por considerações técnicas ou funcionais (art. 100, LPI).

3.1.2 - Prazos

O prazo de duração da patente de Desenho Industrial é de 10 (dez) anos, prazo este contado a partir da data do depósito, podendo ser prorrogável por mais três vezes cada uma no prazo de 5 (cinco) anos, de forma sucessiva (art. 108, LPI), devendo a prorrogação ser requerida pelo titular durante o último ano de vigência do registro.

3.2 – Marcas

Marca, como já relatado alhures, é o símbolo que identifica empresas, serviços e produtos, sendo um *discrimen* em relação a outros no mercado, favorecendo aos usuários e consumidores a observação imediata e a dissociação com relação às demais, sendo um bem imaterial dotado de um valor econômico incorpóreo de imensurável extensão, mais do que outros bens empresarias, como o nome, o ponto, o acervo, dentre outros.

3.2.1 – Requisitos

¹³ *Op. cit.*, p. 80



i) **Novidade Relativa:** significa que os signos ou expressões lingüísticas na precisam ser absolutamente novos, de criação exclusiva do empreendedor. Ou seja, a novidade relativa repousará na utilização daqueles já conhecidos de forma diferente, única e inédita na identificação de serviços e produtos. Veja o símbolo da empresa McDonald's:



Extraído do sítio: < <http://mundodasmarcas.blogspot.com.br/2006/05/mcdonalds-inveno-do-fast-food.html> >. Acesso em 24 dez 2015

Trata-se da utilização da letra “m”, mas estilizado de forma distinta, a qual permite a perfeita identificação e ligação com a empresa do ramo de *fast-foods* no mundo todo. Esta estilização é a que compõe o requisito da distinguibilidade.

ii) **Respeito à Marca Notória:** neste caso, distingue-se a marca de alto renome e a notoriamente conhecida, a saber:

a) **Alto Renome:** àquela que detenha tal título merecerá garantia em todos os ramos de atividade (art. 125, LPI), ou seja, em todas as classes ou atividades econômicas. Esta marca detém um incontestável prestígio, balizado na tradição e na excelência no mercado, sendo que a sua visão é apta a por si só angariar clientes. Como acentua Ronaldo Lemos:

A marca de alto renome é aquela que goza de uma autoridade incontestável, de um conhecimento e prestígio diferidos, resultantes da sua tradição e qualificação no mercado, da confiança que inspira, vinculada, essencialmente, à boa imagem dos produtos e/ ou serviços a que se aplica, exercendo um acentuado magnetismo, uma



extraordinária força atrativa sobre o público em geral, indistintamente, elevando-se sobre os diferentes mercados e transcendendo a função a que se prestava primitivamente, projetando-se para atrair clientela por sua simples existência.¹⁴

No Brasil, no momento, tem-se, dentre outras, as marcas Pirelli, Sadia, Bom Bril como marcas de Alto Renome¹⁵. A Resolução n.º 23/2013 do INPI traz o conceito de para Alto Renome:

Para os efeitos desta Resolução, considera-se de alto renome a marca que goza de uma autoridade incontestável, de um conhecimento e prestígio diferidos, resultantes da sua tradição e qualificação no mercado e da qualidade e confiança que inspira, vinculadas, essencialmente, à boa imagem dos produtos ou serviços a que se aplica, exercendo um acentuado magnetismo, uma extraordinária força atrativa sobre o público em geral, indistintamente, elevando-se sobre os diferentes mercados e transcendendo a função a que se prestava primitivamente, projetando-se apta a atrair clientela pela sua simples presença.

O INPI é quem tem a primazia de reconhecer o Alto Renome, devendo, em um primeiro momento, haver a exclusão da manifestação judicial sobre a discricionariedade da Autarquia Federal. Em caso exemplar, a empresa V E S VIN E SPRINT AKTIEBOLAG NY, produtora e distribuidora da “Vodka Absolut” buscou a via judicial para conseguir o Alto Renome, o que foi infrutífero ante ao reconhecimento da atribuição do INPI nesta seara, de forma exclusiva (STJ - REsp: 1162281 RJ 2009/0207527-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 19/02/2013, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2013).

¹⁴ 2011, p. 139

¹⁵ Extraído do sítio < file:///C:/Users/Usuario/Downloads/inpimarcas_marcasdealtorenomeemvigncia_16102015.pdf >. Acesso em 24 dez 2015.



b) Notoriamente Conhecida: esta se restringe ao ramo de atividade, não se expandindo a outros, visto que se trata de marca que possui uma distinção única no seu nicho de mercado, inconfundível com outras (art. 126, LPI). Esta garantia está consagrada, inclusive no artigo 6, *Bis*, 1), da Convenção da União de Paris para a Proteção da Propriedade Intelectual (CUP). Ronaldo Lemos comenta acerca da Marca Notoriamente Conhecida:

Caso a marca seja notoriamente conhecida no seu ramo de atividade, a mesma passa a gozar dos benefícios conferidos pelo art. 126 de nossa LPI, conforme os termos do art. 6º *bis* (I), da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial (CUP)¹⁶, ou seja, mesmo que a marca não esteja registrada ou sequer depositada no Brasil, se ela for notoriamente conhecida no seu ramo de atividade, então qualquer outra pessoa que tentar registrar ou utilizar tal marca estará infringindo a Lei e, portanto, o INPI poderá indeferir *ex officio* o pedido de registro que imite ou reproduza, no todo ou em parte, a marca notoriamente conhecida.¹⁶

Desta forma, a grande distinção é que a Marca de Alto Renome possui proteção em todas as classes de produtos e serviços, não podendo ser utilizados por outros, ao passo que a Marca Notoriamente Conhecida possui preservação de garantia exclusivamente no seu ramo de atividade, por ser nesta que se consagrou, não tendo reunido a notoriedade em outras atividades econômicas até então.

Um Acórdão do STJ foi paradigmático trata da distinção entre Alto Renome e Notoriamente Conhecida, na qual a empresa YAHOO! DO BRASIL INTERNET LTDA buscava vedar a empresa ARCOR DO BRASIL LTDA. de comercializar goma de mascar com a mesma marca daquela, sendo que a Corte Superior discorreu que a empresa *Yahoo* embora possua notoriedade no meio digital não possui o renome para prevalecer mesmo em outras classes

¹⁶ *Op. cit.*, p. 140.



empresariais (STJ) - REsp: 1.232.658 – SP 2011/0009911-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 19/06/2012, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2012)

iii) **Desimpedimento:** A LPI, em seu artigo 124, apresenta alguns sinais cujas marcas não são registráveis, como, dentre outros, brasão, armas, medalha, bandeira; letra, algarismo e data, isoladamente, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva; nome civil, nome de família ou patronímico.

Observe-se sempre que o INPI possui uma classificação sobre classes, as quais se distinguem por serviços, comércio e indústria, e dentro daquelas é que se situa a proteção das marcas, garantindo ao titular o direito de exploração apenas dentro do respectivo conjunto de atividades econômicas. Isto evita práticas anticoncorrenciais, especialmente que outrem possa usar de marca idêntica em classe econômica já garantida pelo registro, bem como que o titular em uma tenha exclusividade, outrossim, em outras. Exceção, obviamente, às Marcas de Alto Renome, como acima abordado. Exemplo de que a Marca é garantida apenas, em princípio, em uma classe econômica, tem-se que *Veja* pertence à "Editora Abril" para, dentre outros fins, representar a revista impressa semanal e nacional da empresa, ao passo que *Veja* também tem a titularidade da "RECKITT BENCKISER (BRASIL) LTDA." de forma exclusiva para o setor de produtos de limpeza em geral, sem qualquer colidência.

Quanto à retribuição para a concessão da Marca, esta é paga quanto do depósito do pedido (art. 155, LPI) e quando do pleito de prorrogação (art. 133, § 1.º, LPI).

3.2.2 – Prazos



O prazo de vigência do Registro da Marca será de 10 (dez) anos, contados da concessão, podendo ser prorrogado continuamente, desde que por períodos sucessivos e iguais, devendo ser pleiteada a prorrogação no último mês de vigência do respectivo Registro (art. 133, § 1.º, LPI). Ou seja, cumpridos os prazos, obrigações e o pagamento da retribuição, em cada caso, a Marca poderá ser utilizada de forma definitiva por parte do titular originário.

3.2.3 – Da extinção do Registro da Marca pela caducidade

A caducidade é uma das formas da extinção do Registro da Marca (art. 142, III, LPI). Esta se opera apenas mediante requerimento de terceiro, demonstrando que, no prazo de 5 (cinco) anos, o uso da Marca concedida não tenha sido utilizada no Brasil ou que tenha ocorrido interrupção no uso daquela por um prazo, também, superior a cinco anos (art. 143, I e II, LPI).

Outra hipótese de extinção do Registro dá-se na hipótese de alteração substancial da Marca, após o certificado de Registro, sendo uma modificação totalmente radical em relação ao objeto protegido pelo INPI (art. 143, II). Nestes casos caberá ao titular afastar a caducidade demonstrando eventual força maior ou razões legítimas descaracterizando eventual desuso.

IV – DAS PATENTES

4.1 – Das Invenções e dos Modelos de Utilidade

Tem-se que Invenções decorrem de ato desconhecido dos seres humanos, ou seja, aquele que desenvolve algo que não pertencia à ciência humana está inventando, o que é algo novo não assimilado ao conhecimento das pessoas. Tem de ser novo, necessariamente, como condição para seu reconhecimento. Esta criação tem de decorrer do intelecto humano, tem de apresentar alguma inutilidade, o que exclui deste rol eventual invenções



inoperante e exeqüível, passível de ser colocada em prática e executada, afastando-se do caráter inventivo aquilo impossível de ser levado à frente funcionalmente pelo homem.

Importante assentir que Invenção não é meramente criação, visto que aquela seria esta com aplicação industrial e/ou técnica, ao passo que a atividade criativa não necessariamente apresenta uma solução técnico-industrial.

Ademais, Invenção não é mera descoberta, visto que aquela pauta sobre algo até então inexistente, ao passo que esta repousa em elemento desconhecido até então na natureza, mas já previamente existente. Como leciona Gama Cerqueira:

As duas noções não se confundem. A invenção, de modo geral, consiste na criação de uma coisa até então inexistente; a descoberta é a revelação de uma coisa existente na Natureza (...). A invenção, como dissemos, apresenta-se como a solução de um problema técnico, que visa à satisfação de fins determinados, de necessidades de ordem prática; a descoberta, ao contrário, não visa a fins práticos preestabelecidos e apenas aumenta a soma dos conhecimentos do homem sobre o mundo físico.¹⁷

Já o Modelo de Utilidade trata-se de material cujo uso possa se dar em escala industrial, apresentando eficaz meio de utilização e produção. Veja-se bem: não se trata de instrumento novo, e, sim, algo já existente que se dá nova utilização ou que é aperfeiçoado para um melhor efeito naquilo que originariamente se era destinado. A sua proteção pela lei goza de autonomia em relação à invenção originária, por se tratar de um acréscimo e/ou melhoramento.

Os depósitos dos pedidos de Patentes devem obedecer às previsões do art. 19, da LPI¹⁸.

¹⁷ 1982, p. 222.

¹⁸ “Art. 19. O pedido de patente, nas condições estabelecidas pelo INPI, conterá:
I - requerimento;



4.2 – Requisitos da Patenteabilidade das Invenções e dos Modelos de Utilidade

i) **Novidade:** este atributo refere-se ao desconhecimento das comunidades científica e/ou industrial, aqueles que reúnem sobejados atributos na área, especialistas ou *Experts*, na se limitando ao desconhecimento da sociedade em geral, que não detém ciência elevada sobre o instrumento. Trata-se de natureza *objetiva* e não de natureza *subjetiva*, ou seja, de desconhecimento do pretense inventor.

Importante que a LPI assevera que é imperioso que a novidade patenteável tem de ser desconhecida do *estado da técnica* (art. 11). Este seria o estágio o qual é de conhecimento público e da ciência quanto a determinado instrumento, objeto ou algo em geral até específico tempo, ou, mais precisamente, até o respectivo depósito inovador do pedido de patente¹⁹. Maria Macedo *et al*, neste sentido, sublinha ser o não contido no estado da técnica “*toda gama de informação não disponível ao público, sob qualquer forma de divulgação - oral, escrita, digitalizada etc. - , até a data do depósito da patente. A novidade absoluta é adotada pela maioria dos países, sendo considerada aquela não divulgada em qualquer parte do mundo*”²⁰.

ii) **Atividade Inventiva:** O requisito de Atividade Inventiva requer a visão dos *Experts* no assunto, visto que para que este se configure, aqueles teriam de assentir que a

II - relatório descritivo;

III - reivindicações;

IV - desenhos, se for o caso;

V - resumo; e

VI - comprovante do pagamento da retribuição relativa ao depósito.”

¹⁹ LPI:

“Art. 11 (...)

§ 1º O estado da técnica é constituído por tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data de depósito do pedido de patente, por descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior, ressalvado o disposto nos arts. 12, 16 e 17.” (grifo nosso)

²⁰ 2000, p. 37.



invenção não tenha evoluído de maneira natural e consequente do estado da técnica de então. Ou seja, seria uma ruptura do que se tinha de conhecimento até o momento, e não um ato esperado e consequente na evolução de uma invenção pretérita. Um detentor de conhecimentos no tema terá de exprimir, portanto, a invenção e/ou modelo de utilidade postulado como novos não seriam um passo já antevisto decorrente da patente anterior²¹. “No caso da atividade inventiva, a mesma consiste na não obviedade a um especialista, ou seja, é a atividade que para um técnico do assunto não decorra de maneira evidente e óbvia”²².

iii) **Aplicação Industrial:** se não houve meios para a utilização em escala industrial da reputada Invenção ou do Modelo de Utilidade não será possível a concessão da Patente. A possibilidade de industrialização, como corolário dos avanços tecnológico e inovacional, é aspecto inescapável para a patenteabilidade. Outrossim, é de ressaltar o aspecto da generalidade, ou seja, esta aplicação deve ser apropriada por indústria de qualquer natureza e não alguma em específico (LPI, art. 15). Sobre a industriabilidade, Coelho menciona que “quem cria uma máquina cujo funcionamento depende de combustível inexistente, por exemplo, não tem direito à patente por faltar à sua invenção o requisito da industriabilidade”²³.

iv) **Desimpedimento:** Existe a proibição de patentes em relação ao que for contrário à moral, aos bons costumes e à segurança, à ordem e à saúde públicas; as

²¹ LPI:

“Art. 13. A invenção é dotada de atividade inventiva sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica.

Art. 14. O modelo de utilidade é dotado de ato inventivo sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira comum ou vulgar do estado da técnica.”

²² Elza Araujo et alii: 2010, p. 5.

²³ Op. cit., p. 75



substâncias, matérias, misturas, elementos ou produtos de qualquer espécie, bem como a modificação de suas propriedades físico-químicas e os respectivos processos de obtenção ou modificação, quando resultantes de transformação do núcleo atômico; e o todo ou parte dos seres vivos (LPI, art. 18).

Neste último aspecto não se encaixam os microorganismos transgênicos que atendam aos três requisitos de patenteabilidade - novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. Por meio da transgenia, ocorre alteração genética de qualquer espécie, mediante a intersecção com genes de outrem, não por mera descoberta, e, sim, por meio de avançados meios da engenharia genética. Sendo novo, decorrendo de atividade inventiva e com escala industrial, o elemento transgênico poderá ser passível de patenteamento.

Transgênicos liberados no Brasil	
Cultivos geneticamente modificados atualmente liberados para plantio comercial em território brasileiro pela Comissão Técnica Nacional de Biossegurança (CTNBio).	
Milho <ul style="list-style-type: none"> Yield Gard (2007) RR2 (2008) YR Yield Gard RR2 (2009) PRO (2009) PRO2 (2010) Yield Gard VT (2010) MON89034xMON88017 (2011) Power Core (2010) * <ul style="list-style-type: none"> Power Core (2010) * Herculex (2008) <ul style="list-style-type: none"> TL-BT (2007) TG (2008) TL-TG (2009) Viptera (2009) TL-TG Viptera (2010) <ul style="list-style-type: none"> HR Herculex (2009) HX-YG-RR2 (2011) TC1507xMON810 (2011) <ul style="list-style-type: none"> LL (2007) 	Algodão <ul style="list-style-type: none"> Bolgard I (2005) RR (2008) Bolgard I RR (2009) Bolgard II (2009) MON8913 (2011) Bolgard II RR Flex (2012) <ul style="list-style-type: none"> Widestrike (2009) <ul style="list-style-type: none"> LL (2008) Glytol (2010) Twin Link (2011) Glytol x Twin Link (2012) GTxLL (2012)
Feijão <ul style="list-style-type: none"> Embrapa 5.1 (2011) 	Soja <ul style="list-style-type: none"> RoundUp Ready (RR1) (1998) Intacta (RR2) (2010) <ul style="list-style-type: none"> Liberty Link (LL) (2010) <ul style="list-style-type: none"> Cultivance (2009) * <ul style="list-style-type: none"> Cultivance (2009) *

* Indica produção em conjunto entre duas empresas

Extraído do sítio < <http://reporterbrasil.org.br/2013/11/grupo-de-seis-empresas-controla-mercado-global-de-transgenicos-2/>>. Acesso em 26 dez 2015



O quadro acima retrata as principais empresas que investem no Brasil em OGM's (Organismos Geneticamente Modificados), e, para tanto, como segurança para seus investimentos, buscam e necessitam das concessões de patentes do Estado²⁴.

v) **Vedação Legal:** O artigo 10, da LPI, expressamente elege como não reputáveis como Invenção ou Modelo de Utilidade descobertas, teorias científicas e métodos matemáticos; regras de jogo; VIII - técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos, bem como métodos terapêuticos ou de diagnóstico, para aplicação no corpo humano ou animal; dentre outros.

4.3 – Dos Prazos das Patentes

Consubstancia a Patente no documento autorizador da exploração econômica de Invenção ou de Modelo de Utilidade, concedida após Processo Administrativo junto ao INPI.

Os prazos de titularidade das Patentes são de 15 (quinze) anos para o Modelo de Utilidade e de 20 (vinte) anos para a Invenção, contados da data do depósito protocolado no INPI. Na verdade, tendo em vista a morosidade nas concessões de Patentes no Brasil por motivos vários²⁵, foi garantido um prazo subsidiário aos inovadores, a fim de garantir um

²⁴ “Há, também como consequência do sistema de patentes, **centenas de agricultores nos EUA e no Canadá que foram processados pela empresa Monsanto, que alega ter encontrado sementes transgênicas em suas propriedades, que não teriam sido compradas da empresa.** Há o caso famoso de um agricultor^[6] que teve sua lavoura de canola contaminada por pólen de plantações transgênicas vizinhas, foi processado pela Monsanto, perdeu o processo e está sendo obrigado a pagar US\$ 10 mil por taxas de licença e mais de US\$ 75 mil por lucros sobre sua lavoura de 1998.” (Flávia Londres)

²⁵ “No Brasil, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial ([INPI](#)) é responsável por receber os pedidos, examinar e conceder, ou não, o direito de patente. Entre 2003 e 2013, foram concedidas 34.189 patentes. Em média, 3.108 por ano. Além de o volume ser baixo em relação a outros países, o tempo médio de espera por uma resposta do INPI quase dobrou no mesmo período. **Em 2003, no caso de invenção, a demora era de pouco mais de seis anos. Em 2008, passou a ser de nove anos. Em 2013, chegou a onze anos.**” (grifo nosso).



termo mínimo aceitável de gozo das patentes, ou seja, desde a expedição da Patente, terá 7 (sete) anos e 10 (dez) anos, respectivamente, para Modelos de Utilidade e Invenções, iniciados a partir da efetiva concessão estatal para que o titular possa exercer, com exclusividade, a sua pretensão reconhecida, podendo auferir as vantagens concernentes e proteger-se de práticas anticoncorrenciais de terceiros (LPI, art. 40, Parágrafo Único).

O prazo garantido ao titular é a garantia que se estabelece a ele de que todos os seus investimento e esforço serão preservados e que ele poderá, por um tempo, obter retorno e possível lucro, evitando o perecimento de seu trabalho frente à ação predatória e usurpadora de terceiros. Demais disso, além do titular, o interesse nacional também estará garantido, pois com esta estabilidade e a segurança jurídica, é certo que mais e mais particulares inovadores e/ou integrantes do meio acadêmico poderão ofertar tempo e pesquisas para novas Invenções e Modelos de Utilidade que trarão benefícios corpóreos e incorpóreos à Nação, estatuinto um ambiente interno e externo de maior competitividade e avanços. Como giza Luciana Oliveira *et alü*,

Nos documentos de patentes está a informação mais recente em relação ao estado da técnica de diversas áreas do desenvolvimento humano. A patente é não só uma proteção legal, um bem econômico, mas uma fonte de informação tecnológica que deve ser utilizada para solucionar problemas técnicos e na realização de pesquisas.²⁶

Decorrido os prazos estabelecidos pela LPI, apresentados supra, no entanto, as Invenções e os Modelos de Utilidade cairão no domínio público, não havendo mais qualquer

Extraído do sítio <<http://www.portaldaindustria.com.br/cni/imprensa/2014/04/1,35905/brasil-ocupa-penultima-posicao-em-ranking-de-patentes-validas.html>> Acesso em 26 dez 2015.

²⁶ 2005, p. 37



exclusividade ao titular anterior, não havendo mais qualquer hipótese de prorrogação, em qualquer das alternativas de prazos protetivos.

4.4 – Da Cessão e das Licenças das Patentes

O titular da Patente ou o depositante desta poderá ceder o seu direito a terceiro, de forma graciosa ou remunerada observando-se as disposições do artigo 58, da LPI.

Quanto mais, o depositante ou titular da Patente poderá explorar diretamente o seu direito ou licenciar espontaneamente e de maneira comutativa a terceiro este direito, desde que esteja o Contrato averbado no INPI para ter plena eficácia a partir da devida publicação. Esta Licença poderá ser procedida pelo titular diretamente, ou mediante solicitação deste à Autarquia Federal para que proceda a uma oferta pública da respectiva concessão.

Esta licença poderá ser remunerada em favor do titular, mediante acordo entre as partes interessadas, ou, se for o caso, mediante arbitramento do INPI (art. 65, LPI), sendo que aquela poderá ser revista após um ano da fixação originária. Poderá ser cancelada a licença em caso de descumprimento das condições estabelecidas no Contrato firmado ou nos casos de não início de exploração da licença em um ano da concessão ou a sua suspensão por prazo superior a um ano, por parte do licenciado.

Explica Coelho:

O titular de direito industrial pode (e, em determinadas hipóteses, deve) licenciar o uso da patente ou do registro por terceiros. Difere-se a licença da cessão na medida em que a primeira não transfere a propriedade do direito industrial, que continua titularizado pelo licenciador.²⁷

4.4.1 – Das Licenças Compulsórias das Patentes

²⁷ *Op. cit.*, pp. 458-459.



Da mesma forma que existe uma temporariedade para o exercício exclusivo da Patente, em benefício do titular daquela por um termo, e para a sociedade em geral e o desenvolvimento científico, da mesma maneira, existem hipóteses nas quais estará compelido o titular a licenciar a utilizada patentária a terceiros da Invenção e do Modelo de Utilidade, em função de um interesse social desvelado.

Este interesse manifesta-se quando o titular, em que pese ter adotado os procedimentos regulares, e atingido a respectiva Patente, não exerce o seu direito totalmente, ou, quando o exerce, não o faz de maneira satisfatória, privando a coletividade das vantagens que seriam advindas do bem atingido pela Patente. Em outras palavras, após a consecução da Patente, o titular estaria negligenciando a sua utilização mercadológica, privando todos dos benefícios e da comunidade que defluiriam do invento ou da nova utilidade desenvolvida e reconhecida como de escol pelo INPI.

O art. 68, da LPI, elege como possibilidade para uma licença compulsória por parte do titular quando o mesmo estiver exercendo a Patente de forma abusiva, ou não estiver exercendo o objeto da patente no território brasileiro por falta de fabricação ou fabricação incompleta do produto, ou, ainda, a falta de uso integral do processo patenteado ou a comercial. O terceiro que alegar deverá demonstrar legítimo interesse, bem como possuir capacidades técnicas e econômicas para desenvolver o objeto da Patente, bem como visar o mercado interno de maneira predominante (art. 68, § 2.º, LPI). Dênis Barbosa, sempre presente, acentua:

Assim é que ao alegar abuso de patentes, o requerente aponta para uma lesão aos interesses da economia, e não somente para um direito subjetivo seu. Na verdade, o seu direito subjetivizado nasce de uma lesão que interessa, efetiva ou potencialmente, o consumidor, os competidores em geral, o público ainda não admitido ao consumo, enfim a um número preciso ou indefinido de pessoas. Assim,



sem agravar de nenhuma forma os requisitos de legitimidade pertinentes ao direito subjetivo do requerente, estes serão na verdade qualificados pelo interesse da coletividade ou mesmo o interesse público.²⁸

Quando da ocorrência das hipóteses acima, e desde que requerido por terceiro, o INPI, após decisão antecedida por um Processo Administrativo, que obedecerá ao devido processo legal e o contraditório, garantias constitucionais, ordenará ao titular a obrigatoriedade de, compulsoriamente, licenciar a terceiro a utilização da respectiva Patente, sem exclusividade, e, obrigatoriamente, mediante remuneração compensatória ao titular pela utilização de outrem, sem locupletação ilícita do detentor patentário.

Observe-se que a licença compulsória apenas poderá ocorrer passados, pelo menos, 3 (três) anos da concessão estatal da Patente, incorrendo antes deste termo, ao menos (art. 68, § 5.º, LPI), com exceção da hipótese de abuso do poder econômico, a qual não necessitará observar este interregno. Caso a licença compulsória, em um prazo de 2 (dois) anos da primeira concessão, não haver sanado o abuso aventado anteriormente, a critério do INPI, poderá haver a caducidade definitiva da Patente, caindo a mesma em domínio público, ficando o titular originário sem direito a qualquer remuneração/indenização derivada, salvo justa causa (art. 80, LPI).

4.5 – Das Hipóteses de Extinção das Patentes

A extinção das Patentes concedidas opera-se por formas expressamente delimitadas no art. 80, da LPI, sendo as mesmas a mera expiração do prazo de vigência; a renúncia de seu titular, ressalvado o direito de terceiros, a caducidade (item 4.4 acima)²⁹; a falta de

²⁸ p. 18

²⁹ “É de se notar que a caducidade não produzirá efeitos retroativos, (“ex nunc”) pois não se trata de nulidade cujos efeitos retroagem à data da declaração. Portanto, a caducidade tem caráter declarativo.³⁷ Se uma patente for declarada nula, via administrativa ou judicialmente, considera-se que ela nunca existiu juridicamente, e por conseguinte não gera direitos aos seu titular. Agora, se uma patente é extinta pela caducidade, os direitos do



pagamento da retribuição anual; e pela inexistência de procurador de pessoa domiciliada no exterior devidamente qualificado e domiciliado no País, com poderes para representá-la administrativa e judicialmente, inclusive para receber citações.

V – DA CONVENÇÃO DA UNIÃO DE PARIS PARA A PROTEÇÃO DA PROPRIEDADE INTELECTUAL (CUP)

A CUP, datada de 1883, estabeleceu regras e princípios acerca da Propriedade Industrial a ser seguidas pelos países subscritores. Como o Brasil assinou tal Convenção, também denominada União de Paris, passou a ser denominado, outrossim, unionista.

Por conseguinte, as normas a ser aplicadas internamente observam ao Direito Industrial mundial, não podendo criar benefícios a nacionais em detrimento de outrem, submetendo-se todos às mesmas disposições e condições. Como signatário, no mesmo sentido, aos brasileiros são garantidos, no exterior, as mesmas garantias estabelecidas aos locais no que atine ao Direito Industrial, desde que se trate de uma nação também subscritora. Tal situação deriva do *princípio da assimilação*, pelo qual todos os Países convencionados assimilam em suas normas internas os temas uniformemente erigidos pela CUP, obstando a distinção entre nacionais e estrangeiros nesta matéria. “*O princípio básico da Convenção é o da assimilação dos cidadãos dos países pertencentes à União, de modo que o cidadão de um país poderá obter em qualquer outro, direitos de propriedade industrial, e exercitá-los em igualdade de condições com os nacionais*”³⁰.

Outro princípio advindo da CUP e de aplicação nos países que a assentiram é o da *prioridade* (ou *first to file*), pelo qual qualquer pessoa física ou jurídica de país unionista

titular daquela patente serão mantidos, e, nesse caso, qualquer violação desses direitos poderão ser defendidos judicialmente, impondo-se ao contrafator as sanções civis e penais estabelecidas na Lei da Propriedade Industrial.” (Tavares, p. 34)

³⁰ SCUDELER: 2007, p. 12.



pode postular a prioridade da Patente ou de Registro em outra nação, desde que o faça em até 6 (seis) meses ou 12 (doze) meses, respectivamente, no caso de Marca ou Desenho Industrial, no primeiro prazo, ou de Invenção ou Modelo de Utilidade no segundo termo retro exposto (art. CUP). Estes são contados da data do depósito no órgão competente de cada nação para tais intentos. Com base em tais argumentos o precedente requerimento de Patente ou Marca que for objeto depósito em qualquer dos países subscritores transfigurar-seá como o padrão para futuros depósitos acerca do mesmo material em outrem, a ser realizado pelo mesmo depositante ou seus sucessores respectivos³¹.

A *prioridade*, destarte, elide fronteiras nacionais entre os países signatários, desde que cumpridas às formalidades e os prazos. Lemos traz um exemplo que ilustra brilhantemente a aplicação deste princípio:

Por exemplo, um brasileiro que depositar uma patente ou modelo de utilidade no Brasil, durante o prazo de 12 (doze) meses, terá prioridade no depósito do pedido de concessão de tal patente ou modelo de utilidade nos demais países membros da CUP. Ou, ao contrário, se uma patente ou modelo de utilidade for depositado na Alemanha, por exemplo, que faz parte da CUP, o depositante daquela patente ou modelo de utilidade terá direito de prioridade no depósito da mesma patente ou modelo de utilidade aqui no Brasil, contados 12 (doze) meses do depósito originário lá na Alemanha. Se em 1º de janeiro de 2007 uma patente hipotética para a invenção de uma “máquina do tempo”, que é capaz de transportar seres vivos e objetos para o futuro e para o passado, foi depositada na Alemanha, o titular daquele pedido de patente possui 12 (doze) meses, a contar da data do depósito originário na Alemanha, para depositar a mesma patente em qualquer outro país que faça parte da CUP, como o Brasil, por exemplo, sem que o requisito da novidade

³¹ “LPI:

Art. 30. O pedido de patente será mantido em sigilo durante 18 (dezoito) meses contados da data de depósito ou da prioridade mais antiga, quando houver, após o que será publicado, à exceção do caso previsto no art. 75.” (grifo nosso)



seja descumprido. Assim, se uma terceira pessoa, em 23 de dezembro de 2007, depositar uma patente para a mesma invenção de uma “máquina do tempo” aqui no Brasil, o titular alemão do depósito originário terá direito de prioridade perante o depósito feito pela terceira pessoa aqui no Brasil, caso o titular exerça seu direito de prioridade até o dia 31 de dezembro de 2007, ou seja, deposite a patente no Brasil dentro de 12 (doze) meses contados do depósito originário.³²

VI – GENERALIDADES SOBRE REGISTROS E PATENTES

Algumas observações acerca do tema e que às vezes podem causar qualquer inexatidão serão ora tratadas.

Precipuamente, uma menção quanto ao termo *Marca Registrada*. O tradicional ® ou © (na Língua Inglesa) apenas pode ser assim nomeada quando houver a concessão definitiva por parte do INPI, após extenso Processo Administrativo com observância de todos os requisitos legais, quando se consegue, no final, o Registro. O mero depósito do pedido de Registro de Marca não assegura qualquer direito ao pretendo titular, e, sim, uma mera expectativa, a qual, se consolidada, autorizará a este a adoção do termo ora trazido a lume.

Faz-se mister, também, distinguir *Invenção* de *Inovação*. Aquela se trata de uma novel e não natural resolução de uma questão técnica, ao passo que a *Inovação* significa levar a *Invenção* a uma opção mercadológica. A *Invenção* é passível de *Patente*, ao passo que a *Inovação* dependerá de uma transação econômica do incipiente produto ou sistema que foi inventado. O Desembargador André Fontes brinda com um exemplo sobre a distinção supra alegada, deixando estreme de dúvidas a questão:

A melhor maneira de se entender a inovação é na sua relação com a invenção, com a idéia de que a inovação é a invenção aplicada pela primeira vez. Por exemplo, em

³² 2011, pp. 110-111.



1974, o professor Urbano Ernesto Stumpf inventou o motor a álcool, mas foi no ano seguinte que o Programa Nacional do Álcool levou, pela primeira vez, a produção e a oferta do carro com motor a álcool ao mercado, aliás, um veículo Dodge 1800 Polara; ou seja, o momento da inovação foi em 1975.³³

Marca Patenteada é expressão muito encontrada, inclusive, em notas jornalísticas. Como já sobredito, é um grande equívoco, visto que Marca, tecnicamente, é objeto de Registro e não de Patente, em que pese isto se manifestar mais como uma diferença terminológica quanto aos efeitos práticos. Outrossim, a expressão *Registro de Marcas e Patente*, divulgada até por escritórios que realizam assessoria neste serviço, por conseguinte, é de uma grande infelicidade, pois, de fato, Marcas são registradas, mas Patentes não o são, e, sim, estas são o termo para concessão estatal de titularidade de Invenções ou Modelos de Utilidades. A sugestão, de fato, é escapar destes especialistas que escorregam na terminologia e no rigor técnico exigido pela matéria.

Outra curiosidade da LPI é que esta estabeleceu que o INPI tem a predominância na decisão sobre a concessão de Patentes ou não com exclusividade. No entanto, em alteração legislativa de 2001, estabeleceu-se que, como condição de procedibilidade, para produtos e processos farmacêuticos, é requisito imprescindível a anuência prévia da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) – art. 229-C. Sem esta, é impossibilitada a Patente, sendo a única exceção legal ao caráter unívoco do INPI no tema, a qual foi reconhecida como devida pelo Judiciário:

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. CONCESSÃO. PATENTE FARMACÊUTICA. ANVISA. ANUÊNCIA PRÉVIA. (...) Nesse sentido, não parece razoável ou eficiente que o legislador pretendesse que dois órgãos públicos - o INPI e a ANVISA - apreciassem concomitantemente os requisitos de patenteabilidade previstos na Lei de

³³ 2011, p. 272.



Propriedade Industrial, até mesmo porque estaria possibilitando a criação de situações de incompatibilidade extremas, nos casos de opiniões divergentes insuperáveis entre os órgãos, como é o caso da segunda patente. Assim, interpretar a norma com razoabilidade é entender que cabe à ANVISA, por ocasião de sua anuência prévia, dizer se há algum óbice, na área de saúde pública, à concessão da patente, isto com base no disposto na Lei n. 9.782/99 e na medida de sua competência. (...) Nesse diapasão, evidencia-se a supremacia do bem comum sobre o direito individual da propriedade, legitimando a atuação da ANVISA na concessão de patentes farmacêuticas, desde que nos estritos limites de missão para a qual foi criada. (TRF-2 - AC: 200451015170540 RJ 2004.51.01.517054-0, Relator: Desembargador Federal MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 27/04/2010, SEGUNDA TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: E-DJF2R - Data: 07/05/2010 - Página: 164/165)

Outra expressão muito utilizada, mas, infelizmente, da maneira não mais escorreita, trata-se da denominada “*Quebra de Patente*”. Tecnicamente não existe esta possibilidade, o que ocorre são hipóteses que mitigam a titularidade, de forma natural ou por circunstâncias específicas.

Como já visto, o decurso do prazo da Patente, para Invenção e Modelo de Utilidade, é causa para a perda do direito exclusivo do titular e a sua queda ao domínio público, propiciando que qualquer possa usar ou gozar do objeto anteriormente patenteadado. Não se trata de quebra ou descumprimento, é um imperativo legal já ajustado àquele que consegue a Patente.

Claro que o então titular pode “defender” a Patente, discutindo o prazo, mas ao perder o eventual Processo Administrativo ou Judicial, não se trata de uma “Quebra”, e, sim, no mesmo sentido, do entendimento de que o prazo decorreu, perdendo a titularidade para usar, dispor, ceder ou licenciar a terceiro, mediante remuneração. A Professora Deborah Portilho esclarece caso notório descaracterizando a ideia de “Quebra”:



O segundo sentido foi bastante utilizado no caso da patente do medicamento VIAGRA. A Pfizer lutava judicialmente para ter a segurada a patente protegida até junho de 2011 (20 anos contados da data de depósito no Brasil). Entretanto, em vista das condições especiais em que o depósito foi feito, a decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) acabou sendo a favor da contagem a partir do primeiro depósito no exterior e a patente então caiu em domínio público um ano antes (em junho de 2010). De qualquer forma, a Pfizer sempre soube dessa possibilidade. Ela apenas estava tentando obter a proteção mais longa. Mas o fato de não ter conseguido, não significa que tenha havido uma "quebra" de patente, no sentido de retirada forçada de um direito.³⁴

Tal lapidar e emblemático exemplo clarifica que a Pfizer não perde a Marca exclusiva "Viagra", a qual será titular desde que cumpra os prazos e recolha as retribuições junto ao INPI. No entanto, o citrato de sildenafila, princípio ativo para combater a disfunção erétil no homem, poderá ser utilizado em medicamento por outras empresas concorrentes, tendo em vista o decurso do prazo e a queda em domínio público da respectiva Patente concedida anteriormente à empresa.

Não se trata de "Quebra", também, a hipótese trazida no art. 71, da LPI, a qual obriga ao titular da Patente a licenciar compulsoriamente, de forma temporária e não exclusiva, o seu direito exclusivo, nos casos os quais o Poder Público Federal reputar de emergência nacional ou de interesse público.

O legislador federal deixou esta margem na LPI para que a sociedade não fosse privada do benefício de algo que havia sido Patenteado por alguém que não estava reunindo condições, parcial ou totalmente, de fornecer e/ou produzir em quantidade e/ou qualidade aptas a saciar o interesse público.

³⁴ 2015, p. 2.



Em casos a ser reputados pelo Poder Público, de desvelada necessidade social, o titular teria de licenciar compulsoriamente o seu direito, mediante remuneração, para que outrem pudesse comercializar o objeto patenteado, com vantagens à coletividade.

No Brasil, o maior exemplo foi o referente ao antiretroviral Efavirenz, da empresa Merck Sharp and Dohme. Aquele, que era utilizado no tratamento da AIDS, levou o Governo Federal a iniciar os procedimentos para o licenciamento compulsório, obedecendo aos ditames do art. 71, da LPI. No entanto, para evitar tal ato, a empresa convencionou um acordo com o Ministério da Saúde, reduzindo o preço do medicamento, o qual gerou uma grande economia aos cofres da União.

No entanto, em 2007, tendo em vista o alto preço do Efavirenz no Brasil, se comparado com outros países, e, desta vez, sem um acordo frutífero com a empresa responsável, efetivamente houve a licença compulsória do medicamento, nos termos da LPI. Assim, foi promulgada a Portaria n.º 886, de 24/04/2007, do Ministério da Saúde, a qual declarou o medicamento de interesse público, apto ao licenciamento compulsório para uso público não comercial³⁵.

Outra questão de bastante celeuma é ventilada pelas “Patentes de Serviço” (arts. 88 a 93, LPI). Estas englobam três possíveis situações passíveis de ser vivenciadas nas relações de trabalho, sendo que estas devem ser consideradas não apenas na situação empregatícia,

³⁵ “O processo teve início em 24 de abril de 2007, com a publicação da portaria 886/2007 (18), que declarou o medicamento de interesse público. Após a declaração de interesse público, o laboratório Merck Sharp & Dohme teve um prazo de 7 dias para se pronunciar. Depois de várias negociações, que vinham se estendendo desde novembro de 2006, por meio de reuniões, correspondências e teleconferências, o laboratório ofereceu redução de 30% sobre o preço de US\$ 1,59 por comprimido de 600 mg, levando o valor unitário do produto a US\$ 1,11. A proposta do Brasil era de que o laboratório praticasse o mesmo preço pago pela Tailândia — US\$ 0,65 por comprimido —, 136% menor do que o valor na época pago pelo Brasil. Para cada país, os laboratórios farmacêuticos estabelecem um preço de mercado, justificado pelo poder aquisitivo e as riquezas de cada nação. A redução de 30% oferecida pela Merck foi considerada insatisfatória pelo governo brasileiro, que recebeu propostas de laboratórios internacionais oferecendo a versão genérica do medicamento por US\$ 0,45.” (RODRIGUES et al: 2009, p. 555)



mas em qualquer outra relação laboral, mesmo mero prestador de serviço, em sentido amplo, bem como não se aplica apenas às pessoas jurídicas de Direito Privado, englobando as atividades exercidas junto à Administração Pública também.

A primeira trata da *propriedade exclusiva do empregador*, nas hipóteses as quais a Patente pertence àquele como consequência do Contrato de Trabalho firmado, baseado em pesquisa e atividades para fins patentários, de acordo com a natureza do labor desenvolvido. Nestes casos, a presunção é a de que o salário já engloba eventual remuneração do empregado pela Patente auferida³⁶.

Na *propriedade comum*, e mediante avença entre empregador e empregado, poderá constar que o autor do invento (o último) possa auferir ganhos econômicos a partir da exploração patentária do titular desta (o empregador). Nesta hipótese, ocorre uma simbiose entre as partes, e a contribuição pessoal do empregado agrega-se aos meios e recursos do empregador, transfigurando-se em uma invenção indivisível, possuindo os agentes mesmos direitos e limitações³⁷.

³⁶ “INVENÇÃO DO EMPREGADO. INDENIZAÇÃO. Caso em que a atividade inventiva estava prevista no contrato de trabalho resultando da natureza dos serviços prestados, sendo indevida a indenização pleiteada.” (TRT-4 - RO: 01227008420075040231 RS 0122700-84.2007.5.04.0231, Relator: RICARDO CARVALHO FRAGA, Data de Julgamento: 05/09/2012, 1ª Vara do Trabalho de Gravataí)

³⁷ “INVENÇÃO CASUAL. RETRIBUIÇÃO JUSTA. O tema alusivo às invenções dos empregados é disciplinado pela Lei 9.279/1996, que dispensa tratamento específico para as invenções de serviço, livres e casuais. As primeiras (invenções de serviço) constituem objeto do contrato de trabalho e resultam do trabalho executado pelo empregado contratado com o fim de estudar e criar, percebendo retribuição restrita ao salário, salvo ajuste contrário, consoante artigo 88, § 1º, da citada Lei 9.279/1996. Nesse caso, a atividade criativa pertence ao empregado, mas o empregador detém os frutos do invento porque arcou com os riscos econômicos e financeiros necessários à invenção. A invenção livre, por sua vez, resulta de criação desvinculada do contrato de trabalho, sem uso de recursos, materiais e instalações da empresa e pertence exclusivamente ao empregado (artigo 90 da Lei 9.279/96). As invenções casuais resultam da contribuição pessoal do empregado com uso de recursos do empregador e constituem propriedade comum, em partes iguais, salvo expressa disposição contratual em contrário, consoante o artigo 91 da Lei 9.279/96, cujo § 2º assegura ao empregador o direito exclusivo de exploração e ao empregado a justa remuneração. O empregado que trabalha como operador de estamperia e colabora na elaboração de projetos para montagem do armário de ferramentas e plataforma de produto químico produz invenção casual e faz jus à reparação prevista no artigo 91 da Lei 9.279/96. A atividade intelectual extrapolou a função para a qual o trabalhador foi contratado, razão pela qual o salário não



Na *propriedade exclusiva do empregado*, este poderá ser o titular exclusivo da Patente, desde que tenha desenvolvido Invenção ou Modelo de Utilidade sem vinculação direta ao Contrato de Trabalho e sem a utilização de meios e recursos do empregador.

Nas Universidades, a regra é prevalecer a ideia da *propriedade comum* entre a IES (Instituição de Ensino Superior) e o profissional vinculado, normalmente se estabelecendo um condomínio entre as partes no que atine ao direito em voga. Na USP (Universidade de São Paulo), foi expedida a Resolução n.º 3.428/1988, a qual dispõe que no pedido de privilégio de invenção figurará sempre como requerente a Universidade de São Paulo, e como inventor, o autor (ou autores) da invenção, sendo assegurada a divisão em partes iguais, entre a Universidade e o inventor, dos proventos de qualquer natureza que advenham da utilização ou da cessão da patente. Na UNICAMP (Universidade Estadual de Campinas), por meio da Deliberação CONSU-A-016/2010, de 30/11/2010, ficou estipulado que a IES detém a propriedade intelectual acerca de pesquisa, obtidos ou alcançados por membros da sua comunidade acadêmica em atividades de ensino, de pesquisa e de extensão da própria IES, e

os ganhos econômicos decorrentes de comercialização da parcela da PI de propriedade da UNICAMP, na forma de Royalties ou de qualquer outra forma de remuneração ou benefício financeiro, previstos na legislação brasileira, serão divididos na proporção de 1/3 para o criador ou criadores, 1/3 para a Unidade ou Unidades Universitárias às quais os criadores estejam vinculados e 1/3 para a Administração Central da Universidade.³⁸

Já sobre a tormentosa questão do aluno bolsista, Barbosa opina:

remunerou a inovação industrial." (TRT-3 - RO: 00139201212903009 0000139-27.2012.5.03.0129, Relator: Cristiana M.Valadares Fenelon, Primeira Turma, Data de Publicação: 25/04/2014 24/04/2014. DEJT/TRT3/Cad.Jud. Página 69. Boletim: Sim.)

³⁸ Item 2.2.4.



Não obstante as inovações da Lei 9.279/96 em matéria de criações de empregados e prestadores de serviços, deixou de ser regulada a situação dos inventos produzidos na prática acadêmica das universidades e escolas técnicas. Com a maior divulgação do sistema da propriedade industrial, inclusive nas escolas técnicas e universidades, começam a surgir mais e mais problemas na proteção das invenções de estudantes - simples alunos, não bolsistas nem estagiários. Não há, no Código da Propriedade Industrial, regras explícitas sobre o caso; as normas do Art. 88 e seguintes não se aplicam, já pelo fato de que, no contrato de ensino, é a escola que presta serviços e o aluno quem os toma. No entanto, certas características aproximam o contrato de ensino e o de trabalho, e particularmente relevante para nosso raciocínio é a subordinação hierárquica que, numa escola de nível médio, como corpo discente, em sua maioria, menor de idade, existe sobre o aluno. No caso, é o tomador do serviço que se subordina, em reversão do que ocorre na relação de emprego. Assim, mesmo sem haver tutela específica do aluno inventor, há que se proteger sua atividade dentro dos princípios gerais do Direito, em particular da regra *sui cuique tribuere, nemine laedere*. Como tivemos ocasião de escrever anteriormente, parece-nos que a regra geral na hipótese é a do Art. 611 do Código Civil de 1916 (ou art. 1.269 do CC 2002), que diz que aquele que “trabalhando em matéria prima, obtiver espécie nova, desta será proprietário se a matéria era sua, ainda que só em parte (...). Ora, tal artigo, embora claramente voltado à criação de bens físicos usando matéria prima também física, representa o princípio de que, na especificação, predomina a atividade inventiva sobre os recursos materiais. Quem inventa, ainda que usando recursos alheios em parte, adquire propriedade sobre o que cria, ressalvado porém ao proprietário dos bens usados pelo criador o direito à indenização pelo desapossamento. Como no caso os recursos utilizados pelo aluno são-lhes postos à disposição como parte do contrato de ensino, não nos parece, no entanto, caber indenização. Em outras palavras, o aluno adquire a propriedade de seus inventos. Pode, porém, a escola alterar o contrato de ensino dentro das regras gerais de direito, para fazer com que lhe caiba a meação dos inventos. Convém chamar também a atenção para o fato de que, num



contrato de adesão, o dever de boa fé e de equidade se acrescem, ao encargo da parte mais forte. Com todo o exposto, parece necessário explicitar o regime de propriedade dos inventos que, a nosso entender, deriva do direito comum, de forma a melhor divulgar a produção tecnológica entre os estudantes brasileiros.³⁹

CONSIDERAÇÕES FINAIS

No presente ensaio foram abordados aspectos gerais acerca do sistema de Propriedade Industrial no Brasil, a luz da LPI e da CUP.

Como visto, os avanços nos sistemas registral e patentário são imperativos para um incremento na inovação, no empreendedorismo e no desenvolvimento tecnológico nacional. Sem garantia de segurança jurídica, é cediço que não haverá incremento de investimentos, especialmente do setor privado, em tecnologia, invenções e novos negócios, mantendo a inoperante concessão de patentes a nível nacional, atravancando o avanço nacional, tanto econômico como na ciência.

Em 2014, o Brasil estava na décima nona posição na lista de países com número de Patentes válidas, sendo a penúltima em um grupo de vinte países, com 41.453, à frente apenas da Polônia, e após todos os BRICS's (a título de comparação, a China possui por volta de 875 mil Patentes⁴⁰).

Não se pode mais dissociar Propriedade Intelectual (Industrial) do nível de desenvolvimento de uma nação, como lembra a Professora Guise:

Os títulos de propriedade intelectual geram direitos de uso, gozo e disposição *exclusivos*. O uso exclusivo da patente ou da marca, por exemplo, concretiza-se no universo econômico. Ora, é exatamente o *lucro* advindo do poder de excluir terceiros que recupera os investimentos realizados para o desenvolvimento de determinado produto e que incentiva a pesquisa. Em outras palavras, é a aplicação

³⁹ *Op. cit.*, p. 364.

⁴⁰ Extraído do sítio <<http://www.portaldaindustria.com.br/cni/imprensa/2014/04/1,35905/brasil-ocupa-penultima-posicao-em-ranking-de-patentes-validas.html>> Acesso em 26 dez 2015.



industrial do invento e a comercialização de seus resultados que gera desenvolvimento, tecnológico (por meio do incentivo à pesquisa e conseqüente capacitação humana) e econômico. Assim, falar da relação entre propriedade intelectual e desenvolvimento implica em compreender desenvolvimento *lato sensu* como conseqüência de um desenvolvimento tecnológico e econômico, que por sua vez, é resultado da proteção dos direitos de propriedade intelectual.⁴¹

Sendo assim, não há como negligenciar os avanços nos estudos da Propriedade Industrial a fim de estabelecer-se um melhor clima negocial no país. As melhorias a ser buscadas são aos estímulos à iniciativa privada a buscar Registros e Patentes, bem como a facilitação e a descomplicação (rito de maior celeridade) ao Processo Administrativo.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALVES, Aline Cardim Alves; FERNANDES, Cassiane Melo. Breve análise econômica do instituto da arbitragem nos contratos. **Revista Direitos Sociais e Políticas Públicas**, Bebedouro, v. 2, n. 2, 2014.

ARAUJO, Elza Fernandes; BARBOSA, Cynthia Mendonça; QUEIROGA, Elaine dos Santos and ALVES, Flávia Ferreira. Propriedade Intelectual: proteção e gestão estratégica do conhecimento. *R. Bras. Zootec.* [online]. 2010, vol.39, suppl., pp. 1-10. ISSN 1806-9290. <http://dx.doi.org/10.1590/S1516-35982010001300001>.

COELHO, Fábio Ulhôa. **Manual de Direito Comercial**. 12 ed. revista e atualizada. São Paulo: Saraiva, 1999.

BARBOSA, Denis Borges. **A novidade relativa e a distintividade das marcas são apuradas quanto à data do depósito**. Extraído do sítio < http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/novidade_relativa_distintividade_marcas.pdf >. Acesso em 24 dez 2015.

⁴¹ pp. 3-4.



FAZOLI, Carlos Eduardo de Freitas; SILVA, Fernando Henrique Rugno. A ausência de discricionariedade na prestação dos direitos fundamentais. **Revista Direitos Sociais e Políticas Públicas**, Bebedouro, v. 2, n. 1, 2014.

FONTES, André R. C. **Patente, Invenção e Inovação**. In Revista da Escola da Magistratura Regional Federal / Escola da Magistratura Regional Federal, Tribunal Regional Federal da 2.^a Região. Edição Especial de Propriedade Intelectual. Rio de Janeiro: EMARF - TRF 2^a Região / RJ 2010 - Edição Especial de Propriedade Intelectual, Mar.2011.

FREIRIA, Rafael Costa. Noções gerais sobre as interdependências entre direito, gestão e política públicas ambientais. **Revista Direitos Sociais e Políticas Públicas**, Bebedouro, v. 2, n. 2, 2014.

GAMA CERQUEIRA, João da. **Tratado da Propriedade Industrial**. Vol. I. 2. ed. São Paulo: RT, 1982.

GUISE, Mônica Steffen. **Propriedade Intelectual no Mundo Contemporâneo: Fomento ao Desenvolvimento**. Extraído do sítio: <<http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/27743-27753-1-PB.pdf>> em 26 dez 2015.

KISHTAINY, Niall *et alü*. **O Livro da Economia**. Tradução: Carlos S. Mendes Rosa. São Paulo: Globo, 2013.

KOEKE, Andreza Franzoi. A dignidade da pessoa humana, a solidariedade e a tolerância como valores essenciais de proteção aos refugiados. **Revista Direitos Sociais e Políticas Públicas**, Bebedouro, v. 1, n. 2, 2013.

LEMONS, Ronaldo. **Propriedade Intelectual**. Extraído do sítio < http://academico.direito-rio.fgv.br/ccmw/images/2/25/Propriedade_Intelectual.pdf>. Acesso em 26 dez 2015

LONDRES, Flávia. Extraído do sítio < http://www.unicamp.br/fea/ortega/agenda21/candeia.htm#_ftn6>. Acesso em 26 dez 2015.



MACEDO, MFG., and BARBOSA, ALF. Patentes, pesquisa & desenvolvimento: um manual de propriedade intelectual [online]. Rio de Janeiro: Editora FIOCRUZ, 2000. 164 p. ISBN 85-85676-78- 7. Available from SciELO Books.

Manual Propriedade Industrial - ABIMAQ/IPD-Maq - Núcleo de Apoio ao Patenteamento. Extraído do [sítio <http://www.abimaq.org.br/Arquivos/Html/IPDMAQ/10%20Propried%20Ind,%20Manual%20-%20IPDMAQ.pdf>](http://www.abimaq.org.br/Arquivos/Html/IPDMAQ/10%20Propried%20Ind,%20Manual%20-%20IPDMAQ.pdf). Acesso em 24 dez 2015

MARCOUSÉ, Ian *et alü*. **O Livro dos Negócios**. Tradução: Rafael Longo. São Paulo: Globo, 2014.

MORAES, Marcos Antonio Pires de. **Propriedade Industrial: Marcas e Patentes**. Extraído do sítio <<http://www.piresdemoraes.com/Artigos/marcas%20e%20patentes.PDF>> em 24 dez 2015.

OLIVEIRA, Luciana Goulart de *et al* . Informação de patentes: ferramenta indispensável para a pesquisa e o desenvolvimento tecnológico. **Quím. Nova**, São Paulo, v. 28, supl. p. S36-40, Dec. 2005. Available from <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-40422005000700007&lng=en&nrm=iso>. access on 26 Dec. 2015. <http://dx.doi.org/10.1590/S0100-40422005000700007>

PORTILHO, Deborah. **Por que as Marcas não podem ser Patenteadas e por que as Patentes não quebram?** Extraído do sítio <<http://www.gejur.com.br/Noticias/detail/250-por-que-as-marcas-nao-podem-ser-patenteadas-e-por-que-as-patentes-nao-quebram>>. Acesso 27 dez 2015.

RUIZ, Ivan Aparecido; NUNES, Taís Zanini de Sá Duarte. Breves reflexões acerca da mediação segundo a regulamentação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). **Revista Direitos Sociais e Políticas Públicas**, Bebedouro, v. 2, n. 1, 2014.



Rodrigues WCV, Soler O. **Licença compulsória do efavirenz no Brasil em 2007: contextualização.** Rev Panam Salud Publica. 2009;26(6):553-9.

SCUDELER, Marcelo Augusto. **Patentes e a Função Social da Propriedade Industrial.** Extraído do sítio <<http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/27782-27792-1-PB.pdf>>. Acesso 26 dez 2015.

SILVEIRA, Newton. **Direito do autor no desenho industrial.** São Paulo: RT, 1982.

TAVARES, José Claudio. **Uma Introdução ao Estudo do Direito da Propriedade Intelectual.** Extraído do sítio <file:///C:/Users/Usuario/Downloads/INICIO%20CADERNO%20DE%20PROPRIEDADE%20INTELECTUAL%20-%20SISTEMA%20DE%20PATENTES.pdf>. Acesso 26 dez 2015.

SILVA, Deise Marcelino da; FACHIN, Zulmar Antonio. Cobrança pelo uso dos recursos hídricos: instrumento de gestão face a vulnerabilidade da água potável. **Revista Direitos Sociais e Políticas Públicas**, Bebedouro, v. 2, n. 2, 2014.

SIQUEIRA, Dirceu Pereira; FAZOLLI, Fabrício. Do direito à saúde: do paradoxo do dever público e da iniciativa privada. **Revista Direitos Sociais e Políticas Públicas**, Bebedouro, v. 2, n. 2, 2014.